



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Química Farmacéutica Bayer S.A. v. J. P. A.**

**Caso No. DES2006-0016**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Química Farmacéutica Bayer S.A., Barcelona, España, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

La Demandada es J. P.A., Paterna, Valencia, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aspirina.es>

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de julio de 2006. El 24 de julio de 2006, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Ulteriormente, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos referentes al contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de julio de 2006. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 16 de agosto de 2006. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 17 de agosto 2006.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de agosto de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### 4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

- Marca denominativa ASPIRINA nº M 40313, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico ASPIRINA BLANCA Y REDONDA nº M 2295725, registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico ASPIRINA BLANCA Y REDONDA nº M 2295727, registrada en la clase 41 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa ASPIRINA, BLANCA Y REDONDA nº M 2153012, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA ORANGE nº M 0682718, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa SUPERASPIRINA nº M 0306978, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa INSTANT-ASPIRINA nº M 0548088, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa BRONC ASPIRINA nº M 1044513, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA TAH nº M 1278886, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA AIT nº M 1278887, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA-SELTZ nº M 0244061, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa METASPIRINA nº M 0439474, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA CARDIAC nº M 1278888, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa COR-ASPIRINA nº M 1278889, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico CAFI ASPIRINA QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A. nº M 986661, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico CARDIOASPIRINA QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A. nº M 1278890, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa CARDIASPIRINA nº M 1278891, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa ASPIRINA DIRECT. QUÍMICA FARMACÉUTICA nº M 1558110, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico ASPIRINA- C BAYER nº M 0244061, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa con gráfico ASPIRINA COMPLEX nº M 2235909,

- registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
- Marca denominativa FLAVOR-ASPIRINA nº M 374907, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional.
  - Marca denominativa con gráfico NOVASPIRINA nº M41001, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional;
  - Marca denominativa CAFIASPIRINA nº M 68192, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional;
  - Marca denominativa DIASPIRINA nº M 190969, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional;
  - Marca denominativa QUINASPIRINA nº M 264528, registrada en las clases 1 y 5 del Nomenclátor Internacional.

El Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas españolas formadas por la palabra “aspirina” o que incluye dicha palabra, para lo que junto a su escrito de demanda aporta los impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes referidos.

El demandante menciona que en las decisiones adoptadas en el marco de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas referidas a nombres de dominio (*Heineken España Química Farmacéutica Bayer, S.A. v. A. C. A.*, Caso OMPI Nº D2001-1351; *Bayer AG c. D. H. D., Interplanetarium Corp.*, Caso OMPI Nº D2003-0908), los respectivos Expertos consideraron que la marca ASPIRINA debía tratarse como renombrada.

Asimismo la Demandante alega la titularidad de varios nombres de dominio incluyendo la palabra aspirina.

La Demandante considera incuestionable la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en litigio.

La Demandante afirma que el Demandado (i) ni ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ni es conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio; (iii) ni ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes con ánimo de lucro; (iv) ni incurre en ninguna otra circunstancias que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

También indica la Demandante que en ningún momento ha autorizado en modo alguno al Demandado para utilizar su marca ASPIRINA para el registro y uso del Nombre de Dominio. Declara asimismo el Demandante que el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación aspirina.

El Demandante considera, de otro lado, que el Nombre de Dominio se ha registrado y

se utiliza de mala fe, ya que, a) por el renombre de la marca con la que coincide el Nombre de Dominio, el Demandado tuvo que ser plenamente consciente en el momento de dicho registro de que el Nombre de Dominio correspondía a una marca ajena; b) el objetivo básico del Demandado es captar ilícitamente y con ánimo de lucro visitantes y anunciantes para el buscador de profesionales buscaprof.

Alega la Demandante, en fin, que, aun estando el buscador “Buscaprof” gestionado por la sociedad “Tus Profesionales, S.L.”, el Demandado está vinculado a dicha Sociedad y a través de ella el Demandado ha desarrollado y gestiona un sitio web que alberga un buscador de profesionales y empresas al que la página web “www.aspirina.es” está vinculado.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 21 que “el Experto resolverá la demanda de forma motivada teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y “b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El Demandante es titular de diversas marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que coinciden con (o incluyen) la palabra “aspirina”, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, con lo que justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento. En efecto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden total o sustancialmente con el Nombre de Dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en litigio.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado (i) ni ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ni es conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio.

Todo ello junto con la falta de contestación por parte del Demandado, lleva a este Experto a juzgar cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento por considerar abusivo o especulativo el registro y la utilización del Nombre de Dominio controvertido.

### **C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe**

El Demandante ha logrado demostrar que la utilización por el Demandado del Nombre de Dominio en litigio ha perseguido de forma intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, como visitantes o potenciales anunciantes. De los documentos aportados como prueba en el Anexo VIII de la demanda se desprende que el Nombre de Dominio controvertido conduce a una página web del buscador “Buscaprof” que contiene vínculos para acceder a información para posibles anunciantes.

Queda patente la vinculación del Demandado con dicho buscador “Buscaprof” puesto que (i) el domicilio y el NIF del Demandado correspondientes a los datos registrales del Nombre de Dominio coinciden con los que se hacen constar en la página web “www.buscaprof.es”; y (ii) el administrador único de Tus Profesionales, S.L. - sociedad que ha insertado en la página web “www.buscaprof.es” información relativa a los planes de convertir dicha página web en una plataforma privilegiada para anuncios - es, a su vez, contacto administrativo, técnico y de facturación del Nombre de Dominio controvertido.

Por lo demás, dado el renombre de la marca que constituye el derecho previo del Demandante, es obvio que el Demandado debía de tener conocimiento previo de la fama y prestigio del Grupo químico farmacéutico Bayer y que es precisamente esa fama y prestigio la que ha pretendido parasitar con el registro de mala fe del Nombre de Dominio controvertido.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <aspirina.es> sea transferido al Demandante.

---

Montiano Monteagudo  
Experto

Fecha: 8 de septiembre de 2006